



19 de junio de 2013

Carta Circular 2013-03

Lcdo. Francisco Rodríguez Bernier
Secretario Auxiliar de Servicios

ACLARACIÓN SOBRE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE PRIMER USO – REGISTRO DE MARCAS

Como parte de los requisitos que se deben cumplir para mantener vigente el registro de una marca sin previo uso, se encuentra la presentación de la declaración de primer uso (véase Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, 10 LPRA §223(b) (2012)).

Tanto la ley, el reglamento como la jurisprudencia aplicable destacan la importancia de presentar la declaración de primer uso como condición para mantener activa una marca sin uso al momento de su presentación. Este requisito es de carácter forzoso, y debe cumplirse irrespectivamente de que el Registro de Marcas haya completado su proceso de calificación. Dicha formalidad fue refrendada por nuestro más alto foro judicial al determinar en el año 2005 que “no procede el registro de una marca solicitada sin uso previo cuando [durante el periodo establecido] el solicitante no ha provisto evidencia de uso”. Arribas & Associates, Inc. v. Santa Clara C. Por A., 165 D.P.R. 781, 793 (2005). Igualmente, destacó que “[e]n los casos en que el proceso de registro resulte particularmente largo, el solicitante siempre podrá preservar su derecho . . . a través del mecanismo [provisto]”. *Id.* en 794-95.

Dado que el Registro de Marcas se encuentra atravesando un proceso de reestructuración, éste experimentó un atraso en la evaluación de solicitudes de registro presentadas, y en la emisión de los certificados de registro correspondientes. No empece lo anterior, **es responsabilidad del solicitante de una marca cumplir con todos los requisitos establecidos para evitar que el Registro de Marcas cancele su registro y/o se dé por abandonada la transacción.**

Por lo tanto, toda marca presentada al Registro con intención de uso debe cumplir con el requisito dispuesto de declaración de primer uso.

mrr